

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2008984

van 12 februari 2016

Opposant: **HAWERA PROBST GmbH**
Schützenstrasse 77
88212 Ravensburg
Duitsland

Gemachtigde: **V.O.**
Johan de Wittlaan 7
2508 DH Den Haag
Nederland



Ingeroepen recht 1: (Internationale inschrijving 433615)



Ingeroepen recht 2: **Power for Productivity.** (Internationale inschrijving 920216)

tegen

Verweerder: **Agera International B.V.**
Rembrandtweg 34 A
2202 AZ Noordwijk
Nederland

Gemachtigde: **RISE**
Postbus 5366
2000 GJ Haarlem
Nederland

Betwiste merk: **AGERA** (Benelux depot 1268812)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 23 mei 2013 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk AGERA voor waren in de klassen 3, 7 en 8. Het depot is onder nummer 1268812 in behandeling genomen en gepubliceerd op 21 juni 2013.

2. Op 29 augustus 2013 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Internationale inschrijving 433615 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 4 december 1996 en ingeschreven voor waren in klasse 7;

- Internationale inschrijving 920216 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



Power for Productivity, met geldigheid in de Europese Unie, ingediend op 2 februari 2007 en ingeschreven op 1 mei 2008 voor waren in de klassen 7 en 8.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren van de ingeroepen rechten.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 2 september 2013.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 3 november 2013. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 6 november 2013 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 6 januari 2014 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan in te dienen.

9. Op 6 januari 2014 heeft opposant argumenten en stukken ingediend. Deze argumenten en stukken zijn op 14 januari 2014 door het Bureau aan verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 14 maart 2014 is gegeven om hierop te reageren.

10. Verweerder heeft op 31 januari 2014 laten weten nog niet inhoudelijk te willen reageren op de argumenten van opposant, maar verzocht om bewijzen van gebruik. Dit verzoek is door het Bureau aan de opposant gezonden op 4 februari 2014, waarbij een termijn tot en met 4 april 2014 is gegeven om de gevraagde bewijzen van gebruik in te dienen.

11. Op 4 april 2014 heeft de opposant bewijzen van gebruik ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 8 april 2014 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 8 juni 2014 is gegeven om hierop te reageren.

12. De verweerder heeft op 30 mei 2014 zijn argumenten en zijn reactie op de bewijzen van gebruik ingediend. Deze zijn door het Bureau aan de opposant gezonden op 2 juni 2014. Bij het ten gronde onderzoeken van de oppositie is gebleken dat verweerder ook een warenbeperking heeft ingediend. Dit is aan opposant medegedeeld op 28 april 2015.

13. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

14. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

15. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

16. In het kader van de vergelijking van de tekens stelt opposant dat de beschrijvende aanduiding "power for productivity" in het tweede ingeroepen recht hierin een ondergeschikte positie inneemt vanwege zijn beschrijvend karakter.

17. Bij een vergelijking op visueel vlak tussen de merken "HAWERA" en "AGERA" merkt hij op dat de laatste drie letters identiek zijn; beide merken bestaan uit drie lettergrepen, waarvan de laatste twee (quasi) identiek zijn. Ten slotte beginnen de merken en het teken met een prefix die mede bestaat uit de klinker "A". Opposant concludeert dat er sprake is van een grote mate van visuele overeenstemming.

18. Op auditief vlak speelt volgens opposant de identieke suffix een grote rol. Bij de uitspraak zal hier volgens hem de nadruk op liggen, gezien de lange eindklank. Bovendien valt in de spreektaal de letter "H" voor een groot deel weg en stemmen de "W" en de "G"-klanken overeen. Ook het aantal lettergrepen en het ritme zijn hetzelfde. Op auditief vlak meent opposant dat de merken en het teken sterk overeenstemmen.

19. Aangezien de merken en het teken geen betekenis hebben in de Benelux, meent opposant dat een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is.

20. Om het voorgaande te illustreren wijst opposant op een aantal eerdere uitspraken van het Bureau waarin in zijn ogen vergelijkbare merken overeenstemmend werden geacht.

21. Voor wat betreft de vergelijking van de waren en diensten merkt opposant op dat de waren identiek dan wel overeenstemmend te noemen zijn. Hij voegt een bijlage bij waaruit blijkt dat zijn merken ook daadwerkelijk voor de ingeschreven producten gebruikt worden.

22. De ingeroepen rechten hebben volgens opposant van huis uit normaal onderscheidend vermogen. Door hun grote bekendheid in de branche heeft het merk volgens hem aan onderscheidend vermogen gewonnen.

23. Opposant merkt op dat verweerder zich duidelijk heeft laten inspireren door de bekendheid van het merk HAWERA, door voor een merk te kiezen dat hiermee zoveel mogelijk overeenstemming vertoont, voor identieke waren en verkocht via dezelfde verkoopkanalen.

24. Hij concludeert dat er sprake is van verwarringsgevaar en verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en verweerder te veroordelen in de kosten.

25. Opposant overlegt bewijzen van gebruik. In dit kader merkt hij op dat de wijze waarop de ingeroepen rechten in de stukken worden gebruikt, weliswaar in bepaalde gevallen op onderdelen afwijkt van de ingeschreven merken, echter zonder dat het onderscheidend vermogen ervan wordt gewijzigd.

B. Reactie verweerder

26. Verweerder beperkt zijn merkaanvraag door het schrappen van een aantal waren.

27. In het kader van de bewijzen van gebruik merkt verweerder op dat het tweede ingeroepen recht buiten beschouwing moet worden gelaten omdat het, anders dan opposant aangeeft, geen betrekking heeft op de Benelux maar deze internationale inschrijving enkel de Europese Unie aanwijst.

28. Verweerder meent dat gebruik van het merk HAWERA in afwijkende vorm, namelijk zonder het onderschrift "power for productivity", niet kan gelden als gebruik voor het merk HAWERA gecombineerd met dit onderschrift. Dit bestanddeel wijzigt volgens hem immers het onderscheidend vermogen van het merk. Anders dan opposant meent verweerder dat dit onderschrift door het aantal woorden, het formaat en de positie een gelijkwaardige rol heeft als het element HAWERA.

29. Volgens verweerder blijkt uit de ingediende stukken geen normaal gebruik in de EU van het merk HAWERA Power for Productivity. Dit merk wordt niet gebruikt zoals gedeponeed, stelt verweerder, en bovendien is er onvoldoende informatie overgelegd over de plaats, de duur, de omvang en de wijze van gebruik in het relevante beschermingsgebied. Ook is er enkel materiaal overgelegd met betrekking tot onderdelen voor elektrische gereedschappen, stelt verweerder; normaal gebruik voor de overige waren wordt volgens hem niet aangetoond. Ten slotte kan, voor zover gebruik in de Benelux werd aangetoond voor dit merk, dit niet gelden als normaal, rechtshandhavend gebruik van het EU merk, meent verweerder, aangezien gebruik in de Benelux niet voldoende is voor het aannemen van normaal gebruik van een EU merk.

30. Met betrekking tot het gebruik van het eerste ingeroepen recht HAWERA, werd volgens verweerder geen gebruik aangetoond voor “werktuigmachines, namelijk metaalbewerkingsmachines”. Alle stukken hebben volgens hem betrekking op onderdelen voor gereedschap, zoals boren en zagen.

31. Voor wat betreft de omzet- en verkoopcijfers waarvan opposant een indicatie geeft, merkt verweerder op dat deze informatie zeer beknopt en niet onderbouwd is. De bron van de informatie en de aard van de verkochte producten wordt, stelt verweerder, niet nader vermeld en het is evenmin duidelijk of het bruto of netto omzet betreft. Hij meent dat deze cijfers daarom buiten beschouwing moeten worden gelaten. Zij kunnen volgens verweerder evenmin dienen als ondersteunend bewijs, aangezien normaal gebruik van de ingeroepen rechten niet kan worden afgeleid uit de overige ingediende stukken.

32. Verweerder concludeert dat op basis van de door opposant ingediende gebruiksbewijzen onvoldoende is aangetoond dat er sprake is van normaal, instandhoudend gebruik van de ingeroepen merken. Hij verzoekt het Bureau daarom de oppositie ongegrond te verklaren.

33. Voor zover het Bureau van mening zou zijn dat rechtshandvend gebruik voldoende is aangetoond, betwist verweerder dat er sprake is van mogelijk verwarringwekkende overeenstemming tussen de ingeroepen rechten en het betwiste teken.

34. Op visueel vlak is er volgens verweerder geen sprake van overeenstemming. De beeldbestanddelen waarin het woordelement HAWERA is verwerkt, kunnen volgens hem niet worden weg geredeneerd. Het betwiste teken is een zuiver woordmerk, waarvan het begin verschillend is van de woordelementen van de ingeroepen rechten. Hierbij is volgens verweerder van belang op te merken dat de consument in het algemeen meer belang zal hechten aan het eerste deel van merken. In het geval van het tweede ingeroepen recht zijn de verschillen volgens hem nog duidelijker vanwege de toevoeging van het onderschrift “power for productivity”.

35. Ook op fonetisch vlak is er volgens verweerder geen sprake van overeenstemming tussen de merken en het teken. De prefixen zijn verschillend, de uitspraak van het betwiste teken is door de letters “a” en “g” vrij hard, terwijl de “haw” in “hawera” een zachte klank heeft. Bovendien gaat het volgens verweerder om vrij korte tekens, waardoor de verschillen eerder zullen opvallen en de verschillende eerste letters extra meewegen.

36. Verweerder meent dat er geen overeenstemming is op conceptueel vlak: HAWERA is een plaats in Nieuw-Zeeland, terwijl AGERA het Zweedse woord is voor “daadkracht”.

37. Verweerder geeft een aantal voorbeelden van recente beslissingen van het Gerecht en van het Bureau die zijn standpunt moeten ondersteunen.

38. De waren zijn volgens verweerder identiek noch soortgelijk.

39. Volgens verweerder is bekendheid van de ingeroepen merken onvoldoende aangetoond. Dit dient volgens hem buiten beschouwing te worden gelaten en is bovendien irrelevant aangezien de tekens niet voldoende overeenstemmen zodat er geen gevaar voor verwarring bestaat.

40. Aangezien er geen gevaar voor verwarring bestaat, verzoekt verweerder het Bureau de oppositie af te wijzen en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A. Gebruiksbewijzen

41. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16, lid 3, sub a en 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel 1.29 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR"), dienen de ingeroepen merken normaal gebruikt te zijn in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt.

42. Aangezien de ingeroepen rechten meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag werden ingeschreven, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.


43. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 21 juni 2013. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 21 juni 2008 tot 21 juni 2013.

44. Overeenkomstig regel 1.29 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van de oudere merken voor de waren of diensten waarop de oppositie berust.

45. Met betrekking tot de omvang van het gebruik van het aan de orde zijnde merk dient met name rekening te worden gehouden met het commerciële volume van alle gebruikshandelingen, met de duur van de periode waarin gebruikshandelingen werden gesteld, alsook met de frequentie van deze handelingen (zie arrest HvJEU, La Mer Technology, C-259/02, 16 oktober 2003). Deze beoordeling veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking genomen factoren. Zo kan het geringe aantal onder deze merken verhandelde waren of diensten worden gecompenseerd door een sterke intensiteit of een grote bestendigheid in de tijd van het gebruik van deze merken, en omgekeerd. Hoe kleiner de commerciële exploitatie van het merk is, des te groter is de noodzaak dat de houder van het merk extra gegevens aanvoert op grond waarvan eventuele twijfels over het normaal gebruik van het betrokken merk kunnen worden weggenomen (GEU, VOGUE, T-382/08, 18 januari 2011).

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

46. Opposant dient als bewijs van gebruik van zijn ingeroepen rechten de volgende stukken in:

- 1) prints van de Nederlandstalige website van opposant; hierop wordt het beeldmerk  vermeld in de rechterbovenhoek van de pagina; het merk is daarnaast, zonder onderschrift, zichtbaar op een aantal van de getoonde producten, te weten een diamantslijper, gatzagen en diamanddoorslijpschijven. Op de eerste pagina wordt vermeld: © Scintilla AG 2012. Opposant vermeldt zelf dat de prints dateren van na de relevante periode, maar dat kan worden aangenomen dat de producten al sinds lange tijd worden aangeboden;
- 2) opposant geeft in de begeleidende brief bij de bewijzen van gebruik een indicatie van de verkoopcijfers van 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 en 2013 van het merk HAWERA voor de producten zagen, schuurmachines, hamers, boren, booronderdelen en beitels in de Benelux-landen. Hij stelt in dit kader dat hij weliswaar beschikt over concrete verkoop- en omzetcijfers

uit de periode 2008-2013, maar dat hij vanwege de gevoeligheid van de informatie dit overzicht niet wenst over te leggen. Hij stelt dat er in de afgelopen jaren voor ongeveer 1,5 miljoen euro omzet is gemaakt. Zijn opsomming bestaat uit het noemen van een jaartal, het aantal verkochte stuks en het bedrag van de omzet;

- 3) kopieën van een Duitstalige productcatalogus uit 2008 waarin het merk  voorkomt en waarin boren, hakken, diamantslijpen, diamantboren, cirkelzagen, decoupeerzagen, reciprozaagbladen en toebehoren en accessoires hiervan vermeld worden;
- 4) een Engelstalige folder uit 2009 over de cirkelzaag(bladen) van Hawera waarop het merk in de kleur voorkomt: ;
- 5) aantal pagina's uit de Nederlandstalige catalogus, waarop opposant de datum 2012 heeft vermeld. Het merk dat vermeld wordt is: . Op één van pagina's wordt melding gemaakt van de constante uitbreiding van de productie van hamerboren, van 1952 tot 2012. Bovendien wordt hierin over het volgende productgamma gesproken: beton- en steenboren, beitels, diamantgereedschappen, cirkelzaagbladen en decoupeer-/reciprozaagbladen;
- 6) voorbeelden van ontwerpen van labels voor boren (met data 13 november 2006 en 28 november 2012) en van producten (boren) met het label , ongedateerd;
- 7) prints van de Engelse en Duitstalige website van www.hawera.com met vermelding van het hiervoor weergegeven beeldmerk van HAWERA in de kleur oranje, uit de periode 2008-2013 (via <http://web.archive.org>) waarop verschillende producten vermeld worden zoals boren, zagen, zaagbladen, schroevendraaiers, hamers...;
- 8) een print van de website van Hawera, met vermelding van de verschillende talen die kunnen worden gekozen en hyperlinks naar verschillende websites van landen uit de EU.

47. Opposant merkt in de eerste plaats op dat het gebruik van het merk HAWERA in de kleur oranje, weliswaar gebruik betreft van de ingeroepen rechten in op onderdelen afwijkende vorm, echter zonder dat het onderscheidend vermogen van de merken wordt gewijzigd. Het Bureau deelt de mening van opposant, anders dan verweerder (zie overweging 28), en meent dat het gebruik van het teken HAWERA met toevoeging van een kleur of van een beschrijvend onderschrift, geen gebruik van het teken betreft in een dermate afwijkende vorm dat daarmee het onderscheidend vermogen van de ingeroepen rechten zoals ingeschreven, wordt gewijzigd (zie in die zin HvJEU, *Bainbridge*, C-123/06, 13 september 2007 en *Bernhard Rintisch/Klaus Eder*, C-553/11, 25 oktober 2012).

48. De prints van de diverse websites (genoemd onder punten 1, 7 en 8) vertonen een breed scala aan producten, maar tonen niet aan dat deze daadwerkelijk op de markt zijn gebracht. Zou dit wel het geval zijn, dan wordt in ieder geval niet duidelijk in welke aantallen, waar en over welke tijdspanne. Ditzelfde geldt voor de pagina's uit catalogi (punten 3 en 5), voor de folder (zie punt 4) en voor de ontwerpen van labels en de ongedateerde verpakkingafbeeldingen (zie punt 6).

49. Behalve het hiervoor genoemde materiaal geeft opposant een indicatie van verkoopcijfers voor een reeks van producten over de relevante periode (zie punt 2). Hij vermeldt hierbij dat hij bewust geen concrete verkoop- en omzetcijfers overlegt, vanwege de gevoeligheid van deze informatie. Het Bureau is van mening dat deze informatie niet voldoende onderbouwd wordt, zoals ook verweerder opmerkt (zie overweging 31). Deze opsomming is door opposant zelf opgesteld en de juistheid ervan is niet toetsbaar. De herkomst van deze informatie blijkt niet, noch de omstandigheden waaronder de lijst met cijfers tot stand gekomen is, noch tot wie de informatie gericht is (GEU, Solevita, T-303/03, 7 juni 2005, punten 41 t/m 46). Bovendien heeft opposant geen andere feiten of omstandigheden aangevoerd die de genoemde cijfers kunnen staven, zoals uit het voorgaande blijkt (zie overweging 47).

50. Uit de overgelegde stukken blijkt niets omtrent de omvang, de plaats, de duur en de wijze van het gebruik dat is gemaakt van de ingeroepen rechten. Bewijsmateriaal dat de waren daadwerkelijk op de markt zijn gebracht, wordt niet aangedragen maar zou moeten worden afgeleid uit de prints en kopieën. Echter, het normale gebruik van een merk kan niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens worden aangenomen, doch moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen (GEU, Hiwatt, T-39/01, 12 december 2002; Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004; Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 april 2008; Vogue, reeds aangehaald).

B. Conclusie

51. Uit de ingediende stukken blijkt niet dat de ingeroepen rechten in de relevante periode normaal zijn gebruikt voor de aangeduide waren. Om die reden komt het Bureau niet meer toe aan de beoordeling van het verwarringsgevaar.

IV. Besluit

52. De oppositie met nummer 2008984 wordt afgewezen.

53. Benelux depot 1268812 wordt ingeschreven voor alle waren waarvoor het is ingediend.

54. De opposant is 1.000 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 12 februari 2016

Cocky Vermeulen
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar:
Vincent Munier